裁判年月日　平成25年 5月16日　**裁判所名**　東京地裁　**裁判区分**　判決
事件番号　平２４（ワ）１４９０５号
事件名　特許を受ける権利帰属確認請求事件
裁判結果　請求棄却　**文献番号**　2013WLJPCA05169001

要旨

◆名称を「傾斜測定装置」とする本件各発明について、原告が、本件各発明につき特許出願をした被告に対し、原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めた事案において、本件各発明は職務発明（特許法３５条１項）に当たるから、本件各発明について特許を受ける権利は、本件発明考案規定に基づき、遅くとも本件各発明の特許出願がされた平成２２年１月４日までに、原告からＴ社に承継されたと認められるなどとして、請求を棄却した事例

出典

裁判所ウェブサイト

参照条文

特許法３３条３項　⇒ この法令を参照する判例
特許法３５条１項　⇒ この法令を参照する判例
特許法３５条２項　⇒ この法令を参照する判例

裁判年月日　平成25年 5月16日　裁判所名　東京地裁　裁判区分　判決
事件番号　平２４（ワ）１４９０５号
事件名　特許を受ける権利帰属確認請求事件
裁判結果　請求棄却　文献番号　2013WLJPCA05169001

千葉県君津市<以下略>

原　告　Ａ

同訴訟代理人弁護士　角謙一

東京都千代田区<以下略>

旧商号　新日本製鐵株式会社

被　告　新日鐵住金株式会社

同訴訟代理人弁護士　増井和夫

橋口尚幸

齋藤誠二郎

主　文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

事　実　及　び　理　由

第１　請求

原告と被告との間において，原告が，別紙発明目録記載の請求項１～７の各発明（以下「本件各発明」と総称する。）について，特許を受ける権利を有することを確認する。

第２　事案の概要

本件は，原告が，被告に対し，被告が特許出願をした本件各発明について，原告が特許を受け

る権利を有することの確認を求めた訴訟である。

１　前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

(1)　原告は，昭和４３年に被告（当時の商号は八幡製鐵株式会社）に入社し，平成９年に被告の子会社である株式会社日鐵テクノリサーチ（以下「テクノリサーチ社」という。）に出向した後，平成１６年７月１日に被告からテクノリサーチ社へと転籍した。原告は，平成２１年６月３０日に同社を定年退職したが，同年７月１日に嘱託として再雇用され，平成２２年６月３０日に嘱託解職となった。

(2)　原告は，平成２０年に，本件各発明を発明した（ただし，発明の完成時期につき，原告は少なくとも請求項１記載の発明については同年３月１日であると，被告は同年１０月２９日であると，それぞれ主張する。また，原告が本件各発明を単独でしたと主張するのに対し，被告は原告と被告の従業員の共同発明である旨主張している。）。

(3)　本件各発明は，ドラフトサーベイ（喫水検査）に用いるものである。ドラフトサーベイとは，船舶について空荷の状態と積荷の状態の喫水（船底から水面までの垂直距離）の差を調べることで，貨物の重さによって排除された海水の容積を割り出し，運賃算定や商取引の基準となる積荷の重量を計算することを意味する。ドラフトサーベイは，港湾運送事業法２条１項７号 所定の「鑑定」に当たり，国土交通大臣の許可を受けた者しかその事業を行うことができない（同法４条 ，３条６号）。

(4)　本件各発明の原理は，Ｕ字管マノメーター（圧力計）を用いたもの，すなわち，透明なチューブに水を入れ，Ｕ字のように両端を高い位置に設置して使用するものである。マノメーターを用いた計器は従来から存在していたが，それらの計器は，①水には空気が含まれているため，時間が経つと泡が発生して測定ができなくなり，また，使用の都度チューブの水を入れ替えるのも煩雑であること，②大型船ではチューブの長さが数十ｍに及び，設置及び収納に時間を要することから，使い勝手が悪く利用されていなかった。本件各発明の技術思想は，①チューブ内の水に泡が発生することを防止する，②チューブのもつれやすさを解消するという課題を解決するため，①長尺透明チューブに気泡を発生しない液体を収容する，②長尺透明チューブを，中央部を止端とする２本巻でリールに巻き付けるなどの構成を採用することにより，船舶の左右の傾斜を，簡便な手法で，正確に測定することができるようにしたことにある。（甲１の２）

(5)　平成１９年４月１日に施行されたテクノリサーチ社の「特許等の発明考案規定」（以下「本件発明考案規定」という。）には，従業員がした会社の業務範囲に属する発明について，その特許を受ける権利がテクノリサーチ社に承継される旨の定めがある。（乙１）

(6)　被告は，テクノリサーチ社との間の覚書に基づき，本件各発明につき特許を受ける権利をテクノリサーチ社から承継したとして，平成２２年１月４日，本件各発明についての特許出願をした。

２　争点及びこれに関する当事者の主張

本件各発明が職務発明（特許法３５条 ）に当たるとすれば，原告の特許を受ける権利は本件発明考案規定によりテクノリサーチ社に承継されたことになる。本件の争点は本件各発明が職務発明であるか，いわゆる自由発明であるかであり，争点に関する当事者の主張は次のとおりである。

（被告の主張）

本件各発明は，原告が，テクノリサーチ社の従業員として，テクノリサーチ社が被告から委託されていた原料船の喫水検査管理業務に従事する中で，波の荒い沖側の喫水を正確にかつ効率的

に把握するために発明したものである。また，本件各発明の試作品及び実施品の製造費用並びに本件各発明の特許出願に関する費用は，すべてテクノリサーチ社及びその親会社である被告が負担している。したがって，本件各発明は，本件発明考案規定が適用される発明に当たり，職務発明に該当するから，本件各発明について特許を受ける権利は発明の完成と同時に原告からテクノリサーチ社に承継され，原告はその権利を喪失した。

（原告の主張）

本件各発明は，以下のとおり，原告の自由発明であるから，特許を受ける権利がテクノリサーチ社に承継されることはない。

すなわち，本件各発明はドラフトサーベイに用いるものであるところ，ドラフトサーベイは，港湾運送事業法 の規定上，国土交通大臣の許可を受けた者しかその事業を行うことができない。ところが，テクノリサーチ社は，その許可を受けておらず，将来的にもそのような許可を受けてドラフトサーベイを行う予定はないから，本件各発明はテクノリサーチ社の業務範囲に属しない。また，テクノリサーチ社が原告に対してドラフトサーベイに用いる本件各発明を職務として行うよう命令したこともない。原告は，テクノリサーチ社への転籍以降，その職務として，あくまでドラフトサーベイの是正活動（厳正化活動）に従事していたのであって，ドラフトサーベイ自体を行っていたのではないから，ドラフトサーベイに用いる本件各発明は，職務発明ではなく，原告の自由発明である。

第３　当裁判所の判断

１　原告が本件各発明をした当時テクノリサーチ社の従業員であったこと（本件各発明の完成時期については前記のとおり原告及び被告の主張が食い違うが，いずれの主張する時点でもテクノリサーチ社の従業員であったから，この点は本件の判断に影響しない。本件各発明が単独発明であるか共同発明であるかについては，後記２項で判示する。），本件発明考案規定に従業員の発明について特許を受ける権利がテクノリサーチ社に承継される旨の定めがあることは，前記前提事実のとおりである。そうすると，本件各発明がその性質上テクノリサーチ社の業務範囲に属し，かつ，本件各発明をするに至った行為がテクノリサーチ社における原告の職務に属すると認められれば，本件各発明について特許を受ける権利は原告からテクノリサーチ社へ承継されたことになるので（特許法３５条１項 ，２項参照），以下，この点について検討する。

(1)　後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。

ア　テクノリサーチ社は，平成１６年ころ以降，被告から委託を受けて，被告の製鉄所に入港する原料船のドラフトサーベイに関する業務（喫水検査管理業務）を行っていた。被告との業務委託契約によりテクノリサーチ社が行うとされた業務は，①原料の検量に関わるデータの収集，解析及び管理並びに課題抽出及び改善活動の実施，②原料の検量に立会同席した上での課題抽出及び改善案の提案，③原料の検量等に関する船会社との打合せ及び検査会社の指導，④各製鉄所で喫水検定項目が適切に行われていることの確認及び指導業務等であり，ドラフトサーベイに関する業務の厳正化に向けた改善活動の推進を内容とするものであった。（甲２，３，１７，乙３）

イ　原告は，平成１６年ころから，テクノリサーチ社の従業員として，ドラフトサーベイの是正活動に従事しており，平成１９年２月ころには，「豪州定期船における問題点と是正対策の概略（案）」と題する書面を作成し，ドラフトサーベイの現状に問題点があることを指摘した上で，抜取りでドラフトサーベイを実施すること，入港時及び出港時に簡易サーベイを実施することなどの各種活動案を提示していた。（甲３，１２，１３）

ウ　原告は，平成１９年１１月ころ，被告の鉄工所の停泊地で水チューブを利用した傾斜計を紹介され，この方法によれば正確な測定をすることができるのではないかと考え，平成２０

年２月ころ，本件各発明の試作品である水チューブ測定器を作成した。原告は，その材料となるホース，リール，スケール等の部材をホームセンター等で購入し，後日，テクノリサーチ社から立替費用の支払を受けた。（甲２６，乙４の１～１４）

原告は，同月２２日，船会社の協力を得て，被告の製鉄所に入港した船舶にテクノリサーチ社のドラフトサーベイ担当者及び被告の関係者と共に乗船し，本件各発明に係る傾斜測定器（水チューブによる測定器）の試作品を用いた測定精度の調査等のテストを行った。この段階では，ホース内部の水に泡が発生したため，測定は失敗に終わった。原告は，同年３月１日ころ，水道水の代わりに沸騰させた水を用いることにより，泡の発生を防止することに成功した。（甲４，２６，乙１７の１及び２）

原告は，同年４月４日，被告の製鉄所に入港した船舶に乗船して傾斜測定器のテストを行い，新日本検定協会への説明会を実施した。翌５日からは大分に出張し，被告の製鉄所で原料船に乗船し，オーストラリアにおける水チューブの使用状況について聞き取り調査を行った。原告は，その後も，テクノリサーチ社における自らの職場及び日本各地の被告の製鉄所等において，傾斜測定器の精度調査，取扱説明書の作成，他の傾斜計の見聞等を行った。（甲８，９，２６，乙１８）

エ　原告は，平成２０年８月ころ，テクノリサーチ社に対し，本件各発明の実施品である傾斜測定器３０台を外注により製作することを依頼した。テクノリサーチ社は株式会社イハラ等にその製作を発注し，同年１０月ころに納品を受けた。テクノリサーチ社は，その製作及び補修費用として１５９万６０００円を負担した。（甲２６，乙５～８の各１及び２）

オ　被告は，本件各発明について，テクノリサーチ社との間の覚書に基づき，テクノリサーチ社が原告から承継した特許を受ける権利をテクノリサーチ社から承継したとして，平成２２年１月４日に特許出願をした。被告は，特許出願に係る特許庁の手続費用及び代理人弁理士の手数料等を負担した。原告は，上記弁理士が出願手続をすることをあらかじめ了解していた（乙２，９～１２，１９の１及び２）

(2)　上記事実関係によれば，本件各発明は，ドラフトサーベイをより正確かつ簡便に行うことのできる傾斜測定装置の発明であり，テクノリサーチ社が被告の委託を受けて行っていたドラフトサーベイの改善業務と直接関連するものであるから，その性質上，テクノリサーチ社の業務範囲に属すると認められる。

また，原告は，テクノリサーチ社の従業員としてドラフトサーベイの改善業務に従事しており，その問題点を指摘して改善案を提示することが期待されていたのであるから，ドラフトサーベイを正確かつ簡便に行えるようにするための装置を発明することは，その職務に含まれると評価することができる。そして，原告が，テクノリサーチ社の費用負担の下，同社及びその親会社である被告の施設等において水チューブを用いた傾斜測定器の調査を行うことなどを通じて本件各発明を完成させたことに照らしても，これを発明するに至った行為は原告の職務に属すると判断することが相当である。

そうすると，本件各発明は職務発明（特許法３５条１項）に当たるから，本件各発明について特許を受ける権利は，本件発明考案規定に基づき，遅くとも本件各発明の特許出願がされた平成２２年１月４日までに，原告からテクノリサーチ社に承継されたと認められる。

(3)　これに対し，原告は，本件各発明はドラフトサーベイに用いるものであるところ，ドラフトサーベイは港湾運送事業法所定の許可を受けた者しか行うことができないから，その許可を受けておらず，将来的にも許可を受ける予定のないテクノリサーチ社の業務範囲に属することはなく，その従業員である原告の職務に属することもない旨主張する。

そこで判断するに，ドラフトサーベイを行えるのが上記許可を受けた者に限られることと，ド

ラフトサーベイに関する業務の改善を図り，これに用いる装置の発明を行うことは別問題であって，許可を受けていない者が，ドラフトサーベイそれ自体を行うのではなく，その改善活動に携わり，装置の発明をすることが妨げられることはないと解される。

したがって，原告の上記主張を採用することはできない。

２　なお，被告は，本件各発明は原告と被告の従業員の共同発明である旨主張するところ，そうであるとすれば，上記従業員の同意がない限り，本件各発明について特許を受ける権利の原告の持分はテクノリサーチ社に承継されないことになる（特許法３３条３項 ）。原告は，本件各発明が原告の単独発明であると主張しており，これが共同発明とされた場合でも特許を受ける権利の持分権の確認を求めるものではないが，念のため検討すると，証拠（乙１４～１６）及び弁論の全趣旨によれば，本件各発明が共同発明であるとされた場合であっても，原告の持分の承継については上記従業員の同意があるものと認められる。したがって，本件各発明が単独発明であるか共同発明であるかは，本件の結論に影響しないということができる。

第４　結論

以上によれば，原告が本件各発明について特許を受ける権利を有しているとは認められず，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。

（裁判長裁判官　長谷川浩二　裁判官　上田真史　裁判官　植田裕紀久）

別紙

****